

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.08.2016 возражение, поданное «Дэд Си Премьер Косметикс Лабороториз Лтд», Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738084, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «
» по заявке № 2013738084, поданной 05.11.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738084 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивированно тем, что заявленное обозначение



«
» в отношении однородных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- знаком «**PREMIERE**» по международной регистрации № 832613, (конвенционный приоритет от 09.01.2004), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя «Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH» в отношении товаров 03 класса МКТУ [1];

- с товарными знаками «**PRIMERA**», по свидетельству № 397641 (приоритет от 12.02.2008) и по свидетельству № 547561 (приоритет от 24.09.2013), зарегистрированными на имя «Аморепасифик Корпорейшн» в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ [2].

Также установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «**by Dead Sea**», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на свойства, состав товаров, назначение услуг. Данное утверждение заявителем не оспаривалось.

В поступившем 29.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.10.2015, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2013738084, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации № 832613;

- с правообладателем товарных знаков [2] ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2013738084.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013738084 в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 832613.

В качестве дополнительных материалов 10.02.2017 в Роспатент поступило письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 397641 и № 547561.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (05.11.2013) заявки № 2013738084 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2013738084 является комбинированным, состоит из словесных элементов «Premier», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и «by Dead Sea Premier», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и полосы, проходящей между словесными элементами «Premier» и «by Dead Sea Premier».

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013738084 является несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения знака «PREMIERE» по

международной регистрации № 832613 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя в «Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1], и сходных до степени смешения словесных товарных знаков «**Primera/PRIMERA**» (свидетельство № 547561 с приоритетом от 24.09.2013 и свидетельство №397641 с приоритетом от 12.02.2008), зарегистрированных на имя «Аморепасифик Корпорейшн» в отношении однородных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ [2].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленные заявителем безотзывные письменные согласия правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам № 397641, № 547561 и владельца международной регистрации № 832613 согласно которым они не возражают против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738084 в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 28.10.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738084 в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2016, отменить решение Роспатента от 28.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013738084 с исключением из правовой охраны словесных элементов «by Dead Sea» в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.